

IFW

DOCKET NO.: 243014US3

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

RE APPLICATION OF:
Kiyonori TSUDA, et al.

SERIAL NO: 10/667,301 GROUP: 2852

FILED: September 23, 2003 EXAMINER:

FOR: IMAGE FORMING APPARATUS USING A TONER CONTAINER AND A
PROCESS CARTRIDGE

LETTER

Mail Stop DD
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a Chinese Office Action for the Examiner's consideration. The reference cited therein has been previously filed on January 9, 2004.

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Fred L. Braun

C. Irvin McClelland
Registration No. 21,124
Fred L. Braun
Registration No. 56,123

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 03/06)

TEXT OF THE FIRST OFFICE ACTION

This application relates to a developing device of the image forming apparatus of the electric photography. According to the description, the object of this application is "to reduce the size of the image forming apparatus and simplify the mounting and removing operation of the process cartridge and the toner container." After examination, the opinions are provided as follows:

I

1. The technical solutions of Claims 1, 2, 3, 4, 25, 26 do not possess the novelty required under Article 22, paragraph 2 of the Patent Law of China. The reference D1 (EP 0779561) discloses an image forming apparatus of the electric photography with the following technical features: "the image forming apparatus of the electric photography comprises a process cartridge and a developer cartridge which are provided separately, the process cartridge contains the photoconductive drum, the developing roller and the toner agitating roller; the developer cartridge is above the process cartridge, and the toner comes into the toner storing portion by using its weight through the pipe" (refer to column 4, line 19 to column 16, line 55 of the description). The technical solutions of Claims 1, 2, 3, 4, 25 and 26 differ from the reference D1 only in the word expression. The technical solutions are substantively the same; they belong to the same technical field and can achieve the same technical effect. Therefore, the technical solution of Claims 1, 2, 3, 4, 25 and 26 do not possess the novelty.

Filed
1-9-07

2. Claims 1-26 are not supported by the description and thus do not comply with Article 26, paragraph 4 of the Patent Law of China. Claims 1-26 disclose the general concepts – "the image forming apparatus", "the developer carrier", "the image carrier", "the toner container" and "the transferring unit", which cover a broad protection scope. However, the embodiments of the description only disclose "the electric image forming apparatus", "the developing roller", "the photoconductive drum", "the toner bottle" and "the transfer belt". According to the description, those skilled in the art are hard to predict that other methods generalized by these general concepts besides these in the embodiments can also solve the technical problem. Therefore, the claims are not supported by the description. The applicant shall limit these general concepts into "the electric image forming apparatus", "the developing roller", "the photoconductive drum", "the toner bottle" and "the transfer belt".

3. Claims 7, 11 and 15 are not supported by the description and thus do not comply with Article 26, paragraph 4 of the Patent Law of China. The expressions of Claims 7, 11 and 15 is functional expressions and covers a broad protection scope. According to the application, those skilled in the art are hard to predict that other methods generalized by this functional feature besides the method in the embodiment can solve the technical problem. Therefore, Claims 7, 11 and 15 are not supported by the description.

4. Claim 4 is not supported by the description and thus does not comply with Article 26, paragraph 4 of the Patent Law of China. The general concept – “the support member” of this claim covers a broad protection scope. According to the description, those skilled in the art are hard to predict other methods generalized by this concept besides that in the embodiment of this application can solve the technical problem. Therefore, this claim is not supported by the description.

5. Claims 1 and 19 which Claim 20 refers to do not contain the feature of “said pipe” that Claim 20 further defined, and thus Claim 20 does not comply with the provision of Rule 21, paragraph 3 of the Implementing Regulations of the Patent Law of China.

6. The expression in Claim 1 that “said developing device feeding said toner from said toner storing portion to said developer carrier or said developer deposited on said developer carrier” is vague. (A wording problem in Claim 12 is pointed out, and is omitted here.) This causes the protection scopes of the claims not clear and thus they do not comply with the provision of Rule 20, paragraph 1 of the Implementing Regulations of the Patent Law of China (refer to Chapter 2, Section 3.2.2 in Part II of the *Guidelines for Patent Examination*). The applicant shall delete the above wording or use other expressions. If the applicant turns to use other expressions, the expressions shall have been disclosed in the original application documents.

7. The technical features of the claims are not followed by the reference signs, which are not clear for reading and understanding the content and thus do not comply with the provision of Rule 20, paragraph 4 of the Implementing Regulations of the Patent Law of China. The applicant shall make amendment to it and shall add the reference signs after the technical features in the claims and put the reference signs into the parentheses.

1. (This paragraph concerns a wording problem in the description, and is omitted.)

This application can be granted the right of patent, if the applicant makes amendment to the claims, incorporates the contents of Claims 12 and 18 into Claim 1 to make it apparently different from the reference D1, uses the specific structure in the embodiments to define each part of the "electric image forming apparatus" (not use the general concepts and functional expression to define them), overcomes other problems and deletes Claims 25 and 26 according to the office action and with reference to the reference D1. Any amendment to be made shall not go beyond the scope of the original description and claims so as to comply with the provision of Article 33 of the Patent Law of China.

(This paragraph concerns the format of the amendments, and is omitted.)



中华人民共和国国家知识产权局

PKRH 1521

邮政编码: 100101 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 A0601 北京市柳沈律师事务所 李瑞海,王景刚	发文日期
申请号: 031649963	
申请人: 株式会社理光	
发明创造名称: 采用色粉容器和处理盒的成像装置	发文

第一次审查意见通知书

- 应申请人提出的实审请求,根据专利法第 35 条第 1 款的规定,国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。
- 根据专利法第 35 条第 2 款的规定,国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
- 申请人要求以其在:

JP 专利局的申请日 2002 年 09 月 24 日为优先权日,
JP 专利局的申请日 2003 年 08 月 12 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日。

申请人已经提交了经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本。
 申请人尚未提交经原申请国受理机关证明的第一次提出的在先申请文件的副本,根据专利法第 30 条的规定视为未提出优先权要求。

- 经审查,申请人于:
年 月 日提交的 不符合实施细则第 51 条的规定;
年 月 日提交的 不符合专利法第 33 条的规定;
年 月 日提交的

- 审查针对的申请文件:
 原始申请文件。 审查是针对下述申请文件的
申请日提交的原始申请文件的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;
年 月 日提交的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;
年 月 日提交的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;
年 月 日提交的权利要求第 项、说明书第 页、附图第 页;
年 月 日提交的说明书摘要, 年 月 日提交的摘要附图

- 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。
 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。
 本通知书引用下述对比文献(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号 文件号或名称 公开日期 (或抵触申请的申请日)

1. JP 0779561 1997.06.18

- 审查的结论性意见:

关于说明书:
 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

申请号 031649963

说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

说明书不符合专利法第 33 条的规定。

说明书的撰写不符合实施细则第 18 条的规定。

关于权利要求书:

权利要求 1, 2, 3, 4, 25, 26 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

权利要求 _____ 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 _____ 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

权利要求 _____ 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。

权利要求 1-26 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

权利要求 _____ 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。

权利要求 _____ 不符合专利法第 33 条的规定。

权利要求 _____ 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款关于发明的定义。

权利要求 _____ 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。

权利要求 1-26 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。

权利要求 20 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。

权利要求 _____ 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。

权利要求 _____ 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。

申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。

专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

8. 申请人应注意下述事项:

(1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。

(2) 申请人对申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

9. 本通知书正文部分共有 3 页, 并附有下述附件:

引用的对比文件的复印件共 1 份 35 页。

辰张
印华

审查员: 张华辰(5602)

2006 年 5 月 18 日

审查部门 光电技术审查部

21301 回函请寄: 100088 北京市海淀区蔚蓝门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
2002.8 2002.8 (注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

第一次审查意见通知书正文

申请号：031649963

本申请涉及一种【 电摄影成像设备中的显影装置 】，如说明书所述，本申请的目的是”【 既要减小成像设备的尺寸、又能使处理盒和色粉罐的安装/拆卸操作简单】”。经审查，现提出如下的审查意见：

1. 权利要求【 1, 2, 3, 4, 25, 26 】所要求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。对比文件1(EP 0779561)公开了一种【 电摄影成像设备 】，并具体公开了以下技术特征”【 该电摄影成像设备具有：彼此分开设置的处理盒和显影剂盒，处理盒中设感光鼓和显影辊及色粉搅拌辊，显影剂盒位于处理盒的上方，色粉借助自身的重量通过管道进入处理盒的色粉存储部分 】”（参见该对比文件的【 说明书4栏19行-16栏55行 】）。权利要求【 1, 2, 3, 4, 25, 26 】所要求保护的技术方案与该对比文件所公开的内容相比，所不同的仅仅是文字表达方式上略有差别，其技术方案实质上是相同的，且两者属于相同的技术领域，并能产生相同的技术效果，因此权利要求【 1, 2, 3, 4, 25, 26 】所要求保护的技术方案不具备新颖性。

2. 权利要求【 1-26 】没有以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定。权利要求【 1-26 】中使用的上位概念【 “成像装置”，“显影剂载体”，“图像载体”，“色粉容器”，“转印单元”】概括了一个较宽的保护范围，但在说明书中给出的【实施例】中仅给出了【 “电成像装置”，“显影辊”，“感光鼓”，“色粉罐”，“转印带”】。依据本申请文件所记载的内容，所属技术领域的技术人员难于预见该上位概念所概括的除本申请【实施例】之外的所有方式均能解决其技术问题，因此该权利要求得不到说明书的支持。申请人应当将该上位概念具体限定为”【 “电成像装置”，“显影辊”，“感光鼓”，“色粉罐”，“转印带”】”。

3. 权利要求【 7, 11, 15 】没有以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定。权利要求【 7, 11, 15 】中所作的表述属于功能性表

述，概括了一个较宽的保护范围，依据本申请文件所记载的内容，所属技术领域的技术人员难于预见该功能性特征所概括的除本申请【实施例】之外的所有方式均能解决其技术问题，因此权利要求【 7, 11, 15 】得不到说明书的支持。

4. 权利要求【 4 】没有以说明书为依据，不符合专利法第二十六条第四款的规定。该权利要求中使用的上位概念【 支撑件 】概括了一个较宽的保护范围。依据本申请文件所记载的内容，所属技术领域的技术人员难于预见该上位概念所概括的除本申请【实施例】之外的所有方式均能解决其技术问题，因此该权利要求得不到说明书的支持。

5. 从属权利要求【 20 】中的【 所述导管 】在其所引用的权利要求【 1, 19 】没有记载，因此不符合专利法实施细则第二十一条第三款的规定。

6. 权利要求【 1 】中所述的【 所述显影装置将所述色粉从所述色粉存储部供给至所述显影剂载体或沉积在所述显影剂载体上的所述显影剂； 】和权利要求【 12 】中的【 线圈 （应称作“螺旋线”，因为在本领域中，线圈往往是指电磁线圈） 】均为含义不确定的措辞，导致了该权利要求的保护范围不清楚，不符合实施细则第 20 条第 1 款的规定（参见审查指南第二部分第二章第 3.2.2 节）。申请人应当删除上述措辞或者改用其它表达方式。如改用其他表达方式，申请人应当注意该表达方式在原申请文件中要有所记载。

7. 权利要求书中的技术特征之后未加附图标记，这不利于清楚地阅读理解权利要求的内容，不符合实施细则第 20 条第 4 款的规定。申请人应当对权利要求进行修改，在权利要求中的技术特征之后添加附图标记、并将附图标记置于括号中。

二

1. 本申请的说明书存在不清楚之处，如【 线圈（应称作“螺旋线”，因为在本领域中，线圈往往是指电磁线圈） 】（例如见说明书第【 6 】页第【 16 】行），不符合专利法实施细则第十八条第三款“用词规范，语句清楚”的规定（参见审查指南第二部分第二章第 2.2.7 节）。申请人应当对说明书进行修改，克服上述缺陷，同时注意修改不得超出原申请文件记载的范围。

如果申请人根据本通知书提出的审查意见、结合对比文件1公开的内容、对权利要求书进行修改，将权利要求【 12和18 】内容补入独立权利要求1、以使其与对比文件1明显地区别，用实施例中的具体结构对“电成像装置”的各部件进行限定（而不是用笼统的上位概念或功能性语句进行限定），并克服所存在的其它缺陷，同时删除权利要求【 25, 26 】，则本申请可望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

申请人在提交修改文本时应当提交：第一，修改涉及的那一部分原文的复印件，采用红色钢笔或红色圆珠笔在该复印件上标注出所作的增加、删除或替换；第二，重新打印的替换页，用于替换相应的原文。申请人应当确保上述两部分在内容上的一致性。

审查员：张华辰

代码：5602